

## 日本の裁判所による外国特許権の侵害判断について\*\* サンゴ化石粉体事件

奥 山 尚 一\*

### I. はじめに

本件は、双方とも日本法人である原告と被告の間で、米国における米国特許の侵害の存否が争われた事例である（平成14年(ワ)第1943号、営業誹謗行為差止等請求事件、平成15年10月16日東京地裁判決、民事46部）。被告は米国特許権を所有しており、原告の米国における取引先に対して当該米国特許の侵害を訴訟の可能性を強く示して警告したが、原告はこれを不正競争行為に該当するものとして、東京地裁に救済を求めたものである。東京地裁は、原告の主張をほぼ認めて、米国における差止請求権の不存在を確認し、日本から行う不正競争行為についての差止めと損害賠償を被告に命じた。

カードリーダー事件最高裁判決（最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決）以降、外国特許権とその侵害を取り扱った初の下級審判決として、当該最高裁判決をどのように解釈するべきであるのかについて重要な指針を含むものである。

### II. 判決の概要

#### 1. 事案の概要

原告は、日本国内で造礁サンゴ化石を粉碎したサンゴ化石微粉末を製造し、これを健康食品として販売し、米国にも同製品を輸出、販売している沖縄所在の会社である。

日本法人であり、東京に本店を置く被告会社は、サンゴ砂を利用した健康増進のための組成物等の発明について米国特許権を有していた。

被告は、この米国特許権を侵害するものとして、7日以内に回答がなければ直ちに米国裁判所に訴

訟を提起するなどとして原告製品を輸入販売していた米国企業に対して、1通の電子メールおよび1通の書面により警告を行った。これに対して、米国特許権の侵害はないとする原告が救済を東京地裁に求めたものである。

原告は、上記の原告製品は被告の米国特許権の技術的範囲に属さず、同特許権には無効事由があるから、米国内において上記原告製品を販売することは上記米国特許権を侵害しないと主張した。また、被告が、米国における原告の取引先に対して上記の原告製品が被告の米国特許権を侵害するなどと記載した警告書等を送付したことについて、被告の上記警告は不正競争防止法2条1項14号所定の虚偽事実の告知・流布に当たり、原告の営業上の信用を毀損するものであるなどとして、同法3条1項に基づき、原告による米国内における原告製品の販売が被告の米国特許権を侵害する旨の告知・流布の差止め及び原告の取引先による米国内における原告製品の販売が被告の米国特許権を侵害する旨の告知・流布の差止めを求めるとともに、同法4条に基づき損害賠償を求めた。

具体的には、請求の趣旨としては、次の各項があった。

- 1 原告による米国内における別紙物件目録記載のサンゴ化石粉体の販売につき、被告が米国第4540584号特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。

\* 弁理士、理創国際特許事務所 所長

\*\* 本稿は、当協会（AIPPI・JAPAN）が主催する平成16年2月25日の判例研究会（第20回）の資料として作成した原稿に、若干の加筆・修正を加えたものである。

- 2 被告は、日本国内から原告の米国内の取引先に対して、原告による米国内における別紙物件目録記載のサンゴ化石粉体の販売行為が米国第4540584号特許権を侵害する旨を告知し、流布してはならない。
- 3 原告の米国内の取引先による米国内における別紙物件目録記載のサンゴ化石粉体の販売につき、被告が米国第4540584号特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。
- 4 被告は、日本国内から原告の米国内の取引先に対して、同取引先による米国内における別紙物件目録記載のサンゴ化石粉体の販売行為が米国第4540584号特許権を侵害する旨を告知し、流布してはならない。
- 5 被告は、原告に対し、1871万7875円及びこれに対する平成14年2月15日（訴状送達の日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

これに対して、被告は、本案前の主張として、請求の趣旨第1項、第3項の米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求に係る訴えについて、属地主義の原則等を理由として我が国の裁判所に国際裁判管轄は認められないと主張し、さらに、仮に国際裁判管轄が肯定されるとしても、本件訴訟における判決が米国において承認されるかどうか不明であるから、本件訴訟は紛争解決にとって有効・適切な手段とはいはず、上記各確認請求については確認の利益がない旨を主張した。また、請求の趣旨第3項については、原告以外の第三者と被告との間の権利関係の問題であるから、この点においても同請求には確認の利益がない旨を主張した。請求の趣旨第4項については、被告は、我が国に国際裁判管轄があることは否定しないものの、請求の趣旨第3項と同様に、原告以外の第三者と被告との間の権利関係の問題であるから、そもそも訴えの利益が認められない旨主張し、本案前の答弁として、請求の趣旨第1項、第3項及び第4項の各請求に係る訴えについて、訴え却下の判決を求めた。

そして、被告は、本案の主張としては、上記の

原告製品は文言上又は均等論の適用により被告の米国特許権の技術的範囲に属するものであり、同特許権には無効事由は存しないから、米国内における原告製品の販売は上記米国特許権を侵害（文言侵害又は均等侵害）すると主張して、原告の各請求を棄却することを求めた。

東京地裁は、確認と差止めに関する請求の趣旨第1、2、4項を認容し、損害賠償にかかる請求の趣旨第5項を一部認容して、原告取引先（訴外）の侵害に関する確認請求である請求の趣旨第3項を却下した。

## 2. 国際裁判管轄について

まず、東京地裁は、次のように述べて、我が国に国際裁判管轄があるとした。

「請求の趣旨第1項、第3項は、米国内における原告製品の販売行為についての米国特許権に基づく差止請求権の不存在確認請求であるが、被告は、特許権については属地主義が適用されることなどを挙げて、上記の各請求に係る訴えについては、我が国に国際裁判管轄がない旨を主張するので、この点について、まず検討する。

国際裁判管轄については、国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際慣習法の成熟も十分ではないため、具体的な事案について我が国に国際裁判管轄を認めるかどうかは、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内に存する場合には、我が国において裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速の理念に反するような特段の事情が存在しない限り、当該訴訟事件につき我が国に国際裁判管轄を肯定するのが相当である（最高裁昭和55年(オ)第130号同56年10月16日第二小法廷判決・民集35巻7号1224頁、最高裁平成5年(オ)第764号同8年6月24日第二小法廷判決・民集50巻7号1451頁、最高裁平成5年(オ)第1660号同9年11月11日第三小法廷判決・民集51巻10号4055頁参照）。

そして、これを本件についてみると、被告は我

が国内に本店を有する日本法人であり、被告の普通裁判籍が我が国内に存するものであるから（民訴法4条4項），上記のような特段の事情のない限り、我が国の国際裁判管轄を肯定するのが相当である。」

そして、カードリーダー事件最高裁判決を背景に、我が国において特許権については属地主義が適用されるので、米国特許権に基づく米国内の行為の差止請求権の存否について我が国において判断することはできないとする被告の主張は、下記のように述べて認めながった。

「被告は、特許権については属地主義が適用されることを挙げて、上記の各請求に係る訴えについては、我が国の国際裁判管轄が否定される旨を主張する。しかしながら、特許権の属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき、当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであり（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁），特許権の実体法上の効果に関するものであって、特許権に関する訴訟の国際裁判管轄につき言及するものではない。

特許権に基づく差止請求は、個人の財産権に基づく請求であるから、通常の私法上の請求に係る訴えとして、上記の原則に従い、我が国の国際裁判管轄を肯定すべきかどうかを判断すべきものであり、被告の普通裁判籍が我が国に存する場合には、我が国の国際裁判管轄が否定されるものである。たしかに、特許権については、その成立要件や効力などは、各国の経済政策上の観点から当該国の法律により規律されるものであって、その限度において当該国の政策上の判断とかかわるものであるが、その点は、差止請求訴訟における準拠法を判断するに当たって考慮されるものであるにしても、当該特許権の登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではない（最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）。」

また、特許権の無効を求める訴訟については、当該特許権の登録国の専属管轄に属すると解され

ている点については、次のように述べた。

「なお、特許権の成立を否定し、あるいは特許権を無効とする判決を求める訴訟については、一般に、当該特許権の登録国の専属管轄に属するものと解されている。特許権に基づく差止請求訴訟においては、相手方において当該特許の無効を抗弁として主張して特許権者の請求を争うことが、実定法ないし判例法上認められている場合も少なくないが、このような場合において、当該抗弁が理由があるものとして特許権者の差止請求が棄却されたとしても、当該特許についての無効判断は、当該差止請求訴訟の判決における理由中の判断として訴訟当事者間において効力を有するものにすぎず、当該特許権を対世的に無効とするものではないから、当該抗弁が許容されていることが登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではなく、差止請求訴訟において相手方が特許無効の抗弁が主張されているとしても、登録国以外の国の裁判所において当該訴訟の審理を遂行することを妨げる理由となるものでもない。

本件は、米国特許権に基づく差止請求権の存否が争われている事案であるところ、米国においては、差止請求訴訟において相手方が特許無効を抗弁として主張することができることが、法律に明文で規定されているものであるが（米国特許法282条(2)項），当該訴訟における特許無効の判断により、当該特許が直ちに対世的に無効となるものではない。

本件は、特許権に基づく差止請求の不存在確認請求訴訟であり、いわゆる消極的確認訴訟であるが、差止請求訴訟について述べた上記の点は、同様に妥当するものである。

また、原告による米国内における原告製品の販売につき、被告が本件米国特許権に基づいて差止請求訴訟を提起する場合については、相手方である原告の本店所在地である我が国か、あるいは特許権の登録国であり侵害行為地でもある米国に国際裁判管轄を認め得るものと解されるが、特許権者たる被告の本店が我が国に存すること等に照らせば、被告が我が国において本件訴訟に応訴することが、米国において差止請求訴訟を提起して追

行することに比して、不利益を被る事情が存在するとは認められない。この点に照らせば、本件は、被告による差止請求訴訟の提起に先んじて、原告から差止請求権不存在確認訴訟を我が国において提起したものであるが、原告が本件訴訟の提起により我が国の国際裁判管轄を不当に取得したということもできない。」

### 3. 訴えの利益（確認の利益）の有無について

米国特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えの利益については、次のように述べて、それを認めた。

「被告は、米国特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えについて、我が国の裁判所により判決がされても、米国において承認されるかどうか疑問であるから、確認の利益が存在しない旨を主張する。」

しかしながら、上述のとおり、特許権に基づく差止請求訴訟は、当該特許権の登録国以外の国にも国際裁判管轄が認められるものであるから、登録国以外であっても国際裁判管轄を有する国の裁判所により判決がされた場合には、当該判決は他国において承認・執行されるべきものであり、このことは当該他国が登録国であっても異なるものではない。そして、前記のとおり、特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えであっても、国際裁判管轄の点については差止請求訴訟と同様に解すべきであるから、登録国以外の国であっても国際裁判管轄を有する国の裁判所によってされた差止請求権不存在確認判決は、国際裁判管轄を有する国の裁判所によってされた差止請求棄却判決と同様、登録国を含めた他国において承認されるべきものである。

そうすると、本件においては、本件米国特許権に基づく差止請求権不存在確認の訴えにつき、我が国に国際裁判管轄が認められるのであるから、本件につき当裁判所によって判決がされ、これが確定した場合には、当該判決は、登録国である米国を含めた他国において承認されるべきものであって、被告の主張するような理由により確認の利益が否定されるものではない。

なお、外国判決の承認・執行につき、我が国の民事訴訟法は、外国裁判所の確定判決は、①法例又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること、②敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達（公示送達その他これに類する送達を除く。）を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと、③判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、④相互の保証があること、の要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有するものと規定している（民訴法118条）。我が国の裁判所によりされた判決については、我が国の民事訴訟法の規定する前記各要件を具備する場合に限り、外国において承認・執行されることを期待すべきであるとの見解もあり得るかもしれないが、仮にそのような見解を探るとしても、本件については、前記のとおり我が国に国際裁判管轄が認められ、被告は適式の呼出しを受けた上で応訴しており、原告の求める請求の内容及び我が国の民事訴訟法に基づく訴訟手続が国際的に一般に認められている公の秩序又は善良の風俗に反するものではない。」

さらに、米国特許権に基づく差止請求訴訟を我が国において提起しうる点に言及して、次のように本件の差止請求権不存在確認訴訟を肯定した。

「また、前述のとおり、原告による米国内における原告製品の販売については、被告は、本件米国特許権に基づく差止請求訴訟を、原告の普通裁判籍の存する我が国の裁判所に提起することも可能であるところ、本件において、原告の当該販売につき被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する判決がされれば、当該判決の既判力により、被告が将来我が国の裁判所において差止判決を得ることを阻止することができるのであるから、この意味においても、請求の趣旨第1項に係る訴えに確認の利益が存在することは、明らかである。」

なお、原告の米国取引先に対する差止請求権を被告が有していない旨の確認を求めた請求の趣旨第3項については、この米国取引先が訴訟当事者でないことと、仮に請求の趣旨第3項について判

決したとしても被告とこの米国取引先との間で何らかの法的効果を生じることもないので、そのような判決の既判力により、被告がこの取引先に対して米国などの裁判所において差止め判決を得ることを阻止し得るものでもないことから、訴えの利益がないと判断した。

#### 4. 原告製品の販売が本件米国特許権を侵害するかどうかについて

東京地裁は、まず米国特許権の侵害の有無を判断する上での準拠法に関して、次のように述べて、米国特許法であると認定した。

「請求の趣旨第1項は、『原告による米国内における原告製品の販売につき、被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。』というものであり、米国内における原告の行為につき被告が米国特許法により付与された権利に基づく請求権を有するかどうかを問題とするものであって、涉外的要素を含むものであるから、準拠法を決定する必要がある。

米国特許権に基づく差止請求は、被害者に生じた過去の損害のてん補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求とは趣旨も性格も異にするものであり、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものというべきであるから、その法律関係の性質は特許権の効力と決定すべきである。特許権の効力の準拠法については、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて決定すべきところ、①特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、②特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各との特許権がその成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、③特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるから、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当

である（最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）。

したがって、請求の趣旨第1項の請求については、米国特許法が準拠法となる。」

その上で、東京地裁は、米国法による文言侵害の基準（オール・エレメント・ルール、エレメント・バイ・エレメント分析）を適用した上で文言侵害は存在しないとし、均等論に関しては、「本件米国特許権の出願当初の請求項1は、『有効成分としてコーラルサンドを有している健康増進用組成物』と規定するのみで、コーラルサンドの粒度について、何ら限定していなかったところ、審査官から公知例の存在を指摘され、『約150ないし500メッシュを通過するミネラルサプリメント』と補正したものである」とを指摘した上で、証拠上「原告製品の粒子サイズが約5000メッシュであることを前提とすべきこととなる」とし、さらに、フェスト事件連邦最高裁判決（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 62 U.S.P.Q.2d 1705, 1713, 122 S.Ct. 1831 (2002)）に基づいて、「被告において、上記範囲外の粒度のコーラルサンドを上記補正により放棄していないことを積極的に主張立証する必要がある」として、そのような立証がないので、均等侵害は成立しないとして、原告製品は本件米国特許権を侵害しないと結論づけた。

そして、「したがって、本件米国特許権に無効事由が存在するかどうかについて判断するまでもなく、原告による米国内における原告製品の販売につき、被告は、本件米国特許権に基づく差止請求権を有しない。よって、原告の本訴請求中、同趣旨の確認を求める請求（請求の趣旨第1項）は、理由がある。」とした。

#### 5. 被告の行為は、不正競争防止法2条1項14号に該当するか

原告は、請求の趣旨第2項、第4項の請求において、被告による原告の米国内の取引先への事実の告知・流布行為が営業誹謗行為に該当するとしてその差止めを求めており、請求の趣旨第5項の

請求では、同営業誹謗行為を理由に損害賠償を求めていた。そのため、東京地裁は、「上記の各請求に係る訴えについて、被告の普通裁判籍の所在する我が国に国際裁判管轄が存することは明らかであるが（被告も、この点は争わない。）、原告の主張に係る上記営業誹謗行為が、被告から原告の米国内の取引先に対する行為であるという点で、涉外的要素を含む法律関係ということができるから、準拠法の決定が必要となる。」として、次のように準拠法を我が国の法律であると決定した。

「上記の請求のうち、請求の趣旨第2項、第4項の差止請求権は、営業誹謗行為の発生を原因として競業者間に法律上当然に発生する法定債権であり、請求の趣旨第5項の損害賠償請求権は不法行為により生ずる債権であるが、これらの適用関係については、いずれも法例11条1項により規律されているものであって、請求権の原因事実の発生地の法が準拠法となる。本件については、原告は、被告がその本店所在地である東京都から、原告の米国における取引先に対して、電子メール及び郵便書簡により警告を行ったなどと主張して、被告が日本国内から原告の米国内の取引先に対して行う告知・流布行為の差止め及び損害賠償を求めているものであるから、原因事実の発生地は、被告が電子メール及び郵便書簡を発信ないし発送した地である我が国の法が準拠法となる。したがって、被告の行為が不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するかどうかを判断することとなる。」

そして、東京地裁は、日本法である不正競争防止法を適用するに当たって、被告の警告が権利行使の一環ではなく、外形的に権利行使の形式をとっても、その実質がむしろ競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであるときには、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、不正競争防止法に定める不正競争行為に当たるとした。そして、その判断は、「当該告知文書等の形式・文面のみによって決すべきものではなく、当該告知に先立つ経緯、告知文書等の配布時期・期間、配布先の数・範囲、

告知文書等の配布先である取引先の業種・事業内容、事業規模、競業者との関係・取引態様、当該侵害被疑製品への関与の態様、特許侵害訴訟への対応能力、告知文書等の配布への当該取引先の対応、その後の特許権者及び当該取引先の行動等、諸般の事情を総合して」行うとした。

そこで、被告が第1の警告である電子メールを送った時点で特許権者ではなく、専用許諾も受けていなかったこと、訴訟提起をすると警告しておきながら、実際に侵害訴訟は提起しなかったことなど、いくつかの事実を詳細に検討して、「上記のとおり、被告は、原告の米国内の取引先に対して、原告による米国における原告製品の販売が本件米国特許権を侵害する旨を告知したのみならず、当該取引先が原告の製造に係る原告製品を購入して販売する行為が本件米国特許権を侵害する旨をも告知したものであるが、後者についても、被告の告知の内容は原告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを理由としているものであるから、その告知内容は、原告の営業上の信用を毀損する虚偽の事実に該当する。したがって、本訴請求のうち請求の趣旨第2項、第4項の請求は、理由がある。」と結論付けた。

## 6. 損害賠償について

東京地裁は、原告の得ベカリし利益としては199万8000円（16万6500円×12か月）と認めるのが相当であるとし、弁護士費用として100万円を認め、損害賠償額を299万8000円と認定した。

## III. 検討

### 1. 本件判決の意義

本件判決は、外国特許権のもとでの侵害を日本の裁判所が取り扱って、積極的に侵害の存否を判断した最初の例であるほかに、平成14年9月26日のカードリーダー事件における最高裁判決を最初に適用した下級審判決であるという側面を有する。

近年、国際的な物とサービスの流通は一段と盛んになり、インターネットといったこれまでなかった情報伝達と通商のための手段が一般的に利用

できるようになり、国と国との間の壁を越えることは物理的にもあるいは法規制の上からもますます容易になっている。その中で、特許権を含む知的財産権の侵害の態様も国際性を高めており、実際訴訟になるかどうかは別にしても、ある程度の規模の企業間の知的財産権侵害紛争は、多くの場合国際的な側面を有している。

そのような状況を背景に、現在、ハーグ条約(民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約)の締結に向けての努力が続いているが、多くの問題がある、全体的な枠組みは、交渉の当初とは大きく変わってしまっている。したがって、知的財産権訴訟の裁判管轄に関して包括的なガイドとなるような条約の成立は、当面は望めなくなっている。

その中で、日本において国内法のレベルで外国特許権の侵害について積極的な判断がなされることは大きな意味を持つものであるといえる。

以下に、その内容を国内外の先例に照らして検討する。

## 2. カードリーダー事件最高裁判決

本件判決を検討するに当たっては、平成14年9月26日のカードリーダー事件における最高裁判決を考慮する必要がある。この事件については、いくつかの論評<sup>1)</sup>がすでにある。本件判決を検討するのに必要と考える限りにおいて、カードリーダー事件最高裁判決の事案と判決の内容についてまとめる。

カードリーダー事件は、日本で行った行為が米国における米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為に当たり、そのような日本における行為の差止めと損害賠償を求めた事案である。したがって、同じく米国特許権に関するものではあるが、米国における行為が米国の特許権の侵害になるかを判断した本件事件とは、差止めるべき行為が行われた場所が異なる。カードリーダー事件の結論においては法例33条と11条2項の適用により日本における差止めも損害賠償も認められなかった。しかし、米国特許権の侵害が問題になった点と当事者がいずれも日本に所在していた点では本件と

共通している。

### (1) カードリーダー事件最高裁判決における多数意見

最高裁は、日本の裁判所に国際裁判管轄があるかを問題とはしなかった。つまり、米国特許法により付与された権利に基づく日本に住所または本店所在地を有する日本人と日本法人の争いであるので、涉外的要素があり、属地主義があるからといって、法例に基づく準拠法の決定が必要であるので、国際裁判管轄を日本の裁判所に認める必要があるとした。その上で、準拠法は、法例に規定がないので、条理に基づいて、「(ア)特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、(イ)特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各國の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、(ウ)特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当である」として、米国特許法であるとした。

そして、米国特許法<sup>2)</sup>の下で「本件米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為については、その行為が我が国においてされ、又は侵害品が我が国内にあるときでも、侵害行為に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が認容される余地がある」としつつも、米国特許法の規定を適用して被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは、日本の「特許法秩序の基本理念と相いれない」として、法例33条<sup>3)</sup>に基づいて、米国特許法を適用しないとした。

そして、損害賠償については、法例11条1項<sup>4)</sup>を適用して、「原因タル事実ノ発生シタル地」は、「(ア)我が国における被上告人の行為が、アメリカ合衆国での本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為であった場合には、権利侵害という結果は同国において発生したものということができ、(イ)準拠法についてアメリカ合衆国の法律による

と解しても、被上告人が、米国子会社によるアメリカ合衆国における輸入及び販売を予定している限り、被上告人の予測可能性を害することにもならないから」米国であるとした。そして、日本が属地主義の原則を採用していることと、米国特許法271条(b)項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定がないことを理由に、被上告人の日本での行為は不法行為に成立要件を具备していないとして、法例11条2項<sup>5)</sup>により、損害賠償請求を認めなかった。

このような多数意見に対して、藤井裁判官の損害賠償請求に関する反対意見、井嶋裁判官の属地主義に関する補足意見、町田裁判官による「原因タル事実ノ発生シタル地」は日本であるとして、準拠法を日本法とすべきであるとする意見がある。

## (2) カードリーダー事件最高裁判決の意義

この最高裁判決は、外国特許権の侵害を日本の裁判所がどこまで判断しうるかという問題に、最高裁として初めて意見を表したという点だけでも大きな意義を持つものである。

しかし、この最高裁多数意見に関しては、差止請求についていえば、いわゆる属地主義と国外で侵害を誘導する行為を侵害する行為を特許権侵害とする規定が日本にないこととを基礎として、その請求を認めなかつたことについては批判が多い。<sup>6)</sup>また、属地主義について、最高裁の先例に「特許権の属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき、当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであり（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁）」とする定義があるものの、実定法上の根拠がないこと、そして、多数意見中に属地主義に基づき特許権の効力を地域限定する点についての根拠が示されていないことなどが問題であるとする指摘がある。<sup>7)</sup>また、最高裁多数意見の理由付けと結論の一部について厳しい批判がある。<sup>8)</sup>

カードリーダー事件の第1審および第2審にお

いては、米国特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利には該当しないという立場が採用されたが、この最高裁多数意見においては、結論としては下級審判決と異ならないものの、米国特許権が我が国不法行為法によって保護されうるとの前提に立って、法例11条2項を適用したものと考えられる。<sup>9)</sup>そして、この最高裁判決のもとで、「A国の特許権をA国で侵害する場合について、国際裁判管轄が認められれば、A国法により差止請求および損害賠償請求を認容する余地があることになる」との指摘がある。<sup>10)</sup>この指摘は本件判決を予測するものである。

## 3. 本件判決の内容の検討

### (1) 差止請求の国際裁判管轄について

上述のようにカードリーダー事件最高裁判決は、国際裁判管轄が日本の裁判所にあることを前提にしていたものであるので、本件において国際裁判管轄を認めることには何の問題もなかった。東京地裁は、「特許権については、その成立要件や効力などは、各国の経済政策上の観点から当該国の法律により規律されるものであって、その限度において当該国の政策上の判断とかかわるものであるが、その点は、差止請求訴訟における準拠法を判断するに当たって考慮されるものであるにしても、当該特許権の登録国以外の国の国際裁判管轄を否定する理由となるものではない」と判示している。

そして、特許権の無効の抗弁も、それについての判断は当事者のみを拘束するものであるので、それが差止請求の審理の妨げになるようなものではないとしている。これは、特許権の有効無効の判断を登録国の専属管轄にするか否かで大きな問題となった、上述のハーグ国際私法会議における議論に、日本法の立場から相当踏み込むものであると評価できる。

また、さらに続けて、東京地裁は、「本件は、特許権に基づく差止請求の不存在確認請求訴訟であり、いわゆる消極的確認訴訟であるが、差止請求訴訟について述べた上記の点は、同様に妥当するものである」と判示しており、米国での判決の

承認の問題とは別個に、米国の特許権に基づく米国内の行為に対する差止め命令を日本の裁判所が出すことについて問題がないことを示唆している。

そして、我が国裁判所により判決がされても、米国において承認されるか疑問があるので、訴えの利益がないとの抗弁があったが、日本の民事訴訟法が外国確定判決は一定の場合に効力を有すると定めていること、原告の取引先の所在地であるネヴァダ州の民事訴訟法も同様に外国の判決の効力を認める規定を有していることなどを挙げて、訴えの利益があるとした。

そして、さらに、「前述のとおり、原告による米国内における原告製品の販売については、被告は、本件米国特許権に基づく差止請求訴訟を、原告の普通裁判籍の存する我が国裁判所に提起することも可能であるところ」として、単に消極的な確認訴訟のみではなく、積極的な差止請求訴訟も日本の裁判所に起こしうるとした上で、「本件において、原告の当該販売につき被告が本件米国特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する判決がされれば、当該判決の既判力により、被告が将来我が国裁判所において差止判決を得ることを阻止することができるのであるから、この意味においても、請求の趣旨第1項に係る訴えに確認の利益が存在することは、明らかである」と判示した。その上で、本件訴訟の当事者ではない原告の取引先に対する差止請求権の不存在を確認する請求の趣旨第3項については、原告に訴えの利益がないと判断した。

## (2) 他国における取り扱い例

このように無効の抗弁があっても、外国特許権の侵害を判断できるとする考え方は、歐州の裁判所においては見られる。例えば、英國特許権の英國における侵害をドイツの裁判所が判断した事例においては、本来特許権の有効無効は判断しないドイツの侵害裁判所（デュッセルドルフ地裁）が、特許無効の抗弁を認める英國法に基づいて、問題となった英國特許は有効であると述べている。ただ、この事例においては、被告が無効理由であると主張した2件の文献はすでに対応するドイツ特

許に関してドイツの特許裁判所において検討されており、ドイツ特許の維持の判決がなされていたために、侵害裁判所で無効に関する実体的な審理が行われたわけではなかった。<sup>11)</sup>

その後、デュッセルドルフとマンハイムの地方裁判所の間で2001年と2002年の判決によって見解が分かれているようである。デュッセルドルフ地裁は、ブリュッセル条約16条4項は狭義に解されるべきとし、マンハイム地裁は、同条項により外国特許についての侵害訴訟を取り扱えなくてもそれは仕方がないという立場を取っている。<sup>12)</sup>

これに対し、英國はより慎重である。自國と外国の特許の侵害が英國において争われた事例において、無効の抗弁がなされたため、プラッセル条約<sup>13)</sup>の16条4項に「特許、商標、意匠またはこれに類似する寄託あるいは登録が要求される権利についての登録または有効性に関する審理については、寄託または登録が請求され、寄託または登録が行われ、あるいは国際条約の規定に基づき寄託または登録が行われたと擬制される締約国の裁判所は、住所問題の如何を問わず、専属管轄を有するものとする」とある規定に触れるとして、英國の裁判所は、他国特許の侵害に関する判断を行わなかった。<sup>14)</sup>

また、米国の裁判所は、外国特許権についての管轄を自國に認めることについて一般的に消極的であるようである。Mars Inc. v. K.K. Nippon Conlux事件の、米国特許と日本特許の侵害が関与した事案において、米国特許権に基づく事案と対応する日本特許権に基づく事案が、主要な事実についての共通の核心から派生していない(did not derive from a common nucleus of operative fact)として、<sup>15)</sup> 従来からある Gibbsルールといわれる原則を適用して、付加的管轄権(supplemental jurisdiction)を否定した。すなわち、米国においては、米国特許権の対象と同じ発明にかかる日本の特許権について判断するのにも問題があり、ましてや日本の特許権のみについて判断することには抵抗があるようである。また、日本にはないforum nonconvenienceの法理も裁判所の裁量を消極的な意味で広く認めるものである。しかし、

「フェア・プレーと実質的正義の伝統的観念に反しない最低限の関連」の有無によって管轄の存否を判断する旨を判示した1945年の連邦最高裁インターナショナル・シュー事件判決とそれを契機としたロングアーム法の下での「doing businessによる管轄」など、管轄権を広く認める法律があるので、上記のCAFC判決が覆る余地は十分にあるかもしれない。

### (3) 米国特許権の侵害判断の準拠法について

東京地裁は、カードリーダー事件最高裁判決を引き写して、「特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて決定すべきところ、①特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、②特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権がその成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、③特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるから、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である（最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）」と判示している。

このように判断された結果、権利法律関係を規定する実体法としての準拠法は、米国法となり、米国特許法の規定と米国において発展した判例法の下での文言侵害と均等論侵害の法理が適用されることとなった。しかし、これに対して、手続については、日本の法律が適用されて、日本の民事訴訟法の下で手続が行われた。このような事例において、当然、米英法にあるディスカバリーのような手続が行われるわけではない。

### (4) 米国特許権の侵害の判断について

東京地裁は、米国特許法271条(a)項と同283条

に従って、米国特許権の侵害と、被告が原告に対して差止請求権を有するかどうかを判断した。そして、文言侵害については、米国法の下でのオール・エレメント・ルールとエレメント・バイ・エレメント分析に触れ、均等論については、フェスト事件連邦最高裁判決の判示に触れている。

その上で、米国特許の請求項1と明細書の記載、さらには原告製品について提示された証拠に基づいて、米国特許の請求項1には、出願手続中に補正により加えられた約150ないし500メッシュという限定がある一方、原告製品の粒径を分析すると、その90%以上がこの限定範囲の外であり、中間値が約5000メッシュであることから、文言侵害はないものと判断した。

その上で、「文言侵害が成立しない場合であっても、対象製品が特許発明と実質的に同一の方法により同一の機能を果たし、同一の結果を生ずる場合には、対象製品は、特許発明と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属するが、出願経過において、特許性に関連してクレームの構成要件を限定した場合には、当該構成要件に関しては均等論による権利の拡張は認められない。」として、さらに、フェスト事件連邦最高裁判決にいう、補正で削除した範囲に対する均等論不適用の推定を覆す理由を被告が立証していないとして、均等侵害は成立しないと判断した。

したがって、無効理由の存在を判断するまでもなく、「原告による米国内における原告製品の販売につき、被告は、本件米国特許権に基づく差止請求権を有しない」と判示した。

フェスト事件連邦最高裁判決と巷間伝えられるその解釈に照らして、上記の判断は妥当である。

### (5) 不正競争行為の準拠法とその認定について

東京地裁は、本件の涉外性を認めて、差止請求(法的債権)と損害賠償(債権)にかかる準拠法を、法例11条1項のもとで原因発生地が電子メールや手紙の発信地である日本であると認定して、日本法であると決定した。これは、原因発生地が受信地の米国であるとしても、事案あるいは請求の趣旨によってはさほど違和感はないと思われる

が、原告はさておき、その行為を差し止めるべき被告が日本にあることを考えると、準拠法の決定は妥当である。なお、請求の趣旨のうち、第2項が「被告は、日本国内から原告の米国内の取引先に対して、原告による米国内における別紙物件目録記載のサンゴ化石粉体の販売行為が米国第4540584号特許権を侵害する旨を告知し、流布してはならない。」(下線付加)というものであった点も考慮に入れられるべきであろう。

そして、本件米国特許の侵害はなく、また、被告の警告行為に絡む事情の全体から、被告の行為は正当な権利行使の一環とはいえず、不正競争行為があったと認定した。判決文によれば、警告の内容は本件特許の侵害について以外にも単純に虚偽の事項を含むなど遠慮会釈ないものであったが、そのタイミングも特許権の取得に先立つなど、被告の行為には不正競争行為としてとらえられるような問題が多々あった。

#### (6) ハーグ国際私法会議の動向について

ここで、前出のハーグ条約策定の舞台となっているハーグ国際私法会議の動向にごく簡単に触れておきたい。最近の報告は道垣内教授によるものがある。<sup>16)</sup> 現在、非公式作業部会により2002年10月から2003年3月にかけてまとめられた案に基づいて、2003年12月に特別委員会がまとめた草案がある。<sup>17)</sup> まず現在の草案では、合意管轄についてだけの条約となっているので、上述のラッセル条約のような民事訴訟一般をカバーするものではなくっている。そして、侵害事件の前提問題として特許の有効性が表されるような場合には、この条約の範囲に入るが、有効性のみを争うような裁判については、範囲外ということになろう。

なお、関連してAIPPIがルツェルンでの執行委員会において2003年10月にまとめた決議については、本誌の2004年2月号(A.I.P.P.I., Vol. 49, No.2, 37頁)を参照されたい。

#### (7) 外国特許権について日本の裁判所がどこまで判断できるか

まとめとして、外国特許権について日本の裁判

所がどこまで判断できるのか、本件判決と上述のカードリーダー事件最高裁判決に照らして考えてみたい。

本件の場合、当事者は双方共に日本に本社を有する日本法人であった。そして、本件判決の判示及びカードリーダー事件最高裁判決によると、法例11条2項を問題としているのであるから、その前提として外国特許権の効力は日本において認められるものであると考えられており、差止請求権の外国における不存在を確認する訴訟と外国において執行されるべき差止請求の訴訟も日本の裁判所に提起できるようである。また、外国における外国特許の侵害行為に基づく損害賠償請求はもとより日本で執行される性格のものであるので日本の裁判所に訴訟を提起できるようである。

それでは、被告が日本に主たる事務所又は営業所を有さない外国法人であったならばどうであろうか。不法行為地も財産の所在地も外国ということになれば、民訴法4条と5条<sup>18)</sup>のもとで、裁判籍は日本にはないことになるかもしれない。

被告である外国法人に国際裁判管轄を認めなかった例としては、平成13年5月14日の東京地裁判決(平成11(ワ)16175号 特許権侵害差止・損害賠償請求事件)がある。この事例においては、外国の製薬会社の関連会社2社とその日本法人が特許侵害訴訟の被告となったが、東京地裁は、侵害の事実がないと認定した上で外国法人2社に関する国際裁判管轄の存否を検討して、「同被告らのいかなる行為が、不法行為なし共同不法行為に該当するかについては、主張において明らかにされていない」として、不法行為地としての裁判籍は我が国にはないとした。損害賠償請求についての損害発生地なし義務履行地についても、これらの外国法人が我が国内に経営基盤がなく、応訴は過大な負担を強いる一方、日本法人が相当の売り上げがあることを指摘して、「当事者間の公平の観点」から、裁判籍は我が国にはないとした。

その一方、平成13年6月8日のウルトラマン事件の最高裁判決(平成12年(受)第780号 著作権確認等請求事件)により、民訴法5条9号による裁判籍を認めるには「原則として、被告が我が国

においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる」とされており、警告書を日本の宛先各社に送ったことにより原告の業務が妨害されたとの事実関係をもって、日本に住所を有していないタイ人を被告とするのに十分であるとした。従って、被告が外国法人であっても、被告が日本の原告の取引先にした警告が外国特許権に絡む不正競争行為に当たるようなものであれば、この外国法人に対して日本の裁判所に訴訟を提起できることになるかもしれない。

さらに、被告が日本に本店を有する日本法人であれば、民訴法4条により、原告が外国法人であっても、外国特許権に関する差止請求と損害賠償請求が可能ということになろう。例えば、本件の原告取引先は、その取引先等への不実告知があれば、日本の不正競争防止法のもとでの救済を求めて、本件被告を訴えることができるのではないか。また、併合管轄の問題は別にあるかもしれないが、米国の会社が日本の会社を米国特許と日本特許に基づいて、米国と日本における侵害行為についての救済を日本の裁判所に求めることも可能なのではないかと考えられる。しかば、米国特許のみの侵害に対する救済として米国における差止めと損害賠償を求めて、米国の会社が日本の会社を訴えることはできないであろうか。日本には、米国に見られるような *forum nonconvenience* の法理がないことも指摘しておくべきであろう。

このように、現在の日本の制定法と最高裁判例、そして本件判決の判示するところによれば、相当広範囲に、つまり、ヨーロッパにおいてのみ効力を有するブレッセル条約や、策定中のハーグ条約のもとで考えられる以上に広範囲に、外国特許権の外国における侵害に関する争いが日本の裁判所により判断されることになる。

(注)

1) 出口耕自「米国特許権に基づく損害賠償等請求事件」、コピライト、2003年1月、No.501、26ページ([出口])

判例時報、2003年1月、1802号、19ページ ([判例時報])

樋爪 誠「外国特許権侵害に基づく差止め、廃棄及び損害賠償請求における準拠法」L&T, No. 18, 2003/1, 35ページ ([樋爪])

高部眞規子「時の判例」、ジュリスト、2003年2月、No.1239, 130ページ ([高部1])

判例タイムズ、2003年2月、No.1107, 80ページ ([判例タイムズ])

後藤晴男「米国特許権の侵害に基づく差止め、侵害品の廃棄及び損害賠償の請求を我が国の裁判所に提起できるか」A.I.P.P.I., 2003年4月, Vol.48, 262ページ, ([後藤])

大野聖二「カードリーダー事件最高裁判決の理論的検討と実務上の課題」A.I.P.P.I., 2003年3月, Vol.48, 164ページ ([大野])

高部眞規子、L&T, No. 19, 2003/4, 81ページ ([高部2])

木棚照一「米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為をわが国内で行った被告に対する差止請求、損害賠償請求等を認めなかった原判決を結論的に支持した事例」発明、2003年6月, Vol.100, 93ページ ([木棚])

道垣内正人「米国特許権の侵害」ジュリスト、2003年6月臨時増刊、No.1246, 278ページ, ([道垣内1])

2) 米国特許法の第271条(a)項と(b)項は次のように規定しており、地域的限定のない(b)項は米国外でも適用されるものと解されている。

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

3) 法例 第33条 外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス

4) 法例 第11条1項 事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル

5) 法例 第11条2項 前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

6) [後藤], [大野], [木棚], [出口]前掲

7) [出口], [大野], [後藤], [樋爪]前掲

8) [道垣内1]前掲

9) [高部1], [判例時報], [判例タイムズ]前掲

10) [高部1], [判例時報], [判例タイムズ]前掲

- 11) 岩田哲幸「英国特許権侵害事件について」A.I.P.P.I., Vol. 42, No. 5, 1997, 370ページ ([岩田1])。  
デュッセルドルフ地裁1996年1月16日判決参照。
- 12) Guntram Rahn 「ヨーロッパにおけるクロスボーダー特許訴訟の最近の動向」 A.I.P.P.I., Vol. 48, No. 11, 2003, 852ページ
- 13) 民事・商事事件に関する裁判管轄及び判決執行についての1968年9月27日の歐州共同体条約 現在、この条約は別個に存在すると同時に、EU規則にも取り込まれている。
- 14) 岩田哲幸「ブラッセル条約によるCross-Border Injunctionならびに英国裁判所の判断」A.I.P.P.I., Vol. 42, No. 11, 1997, 828ページ ([岩田2])
- 15) クレームは、米国では方法、日本では装置になってしまい、被疑製品も日本と米国で同一ではなかった。
- 16) 道垣内正人「ハーグ国際私法会議の『裁判所の選択合意に関する条約作業部会草案』」(上)(下)  
NBL, No. 772, 2003年11月1日号, 8ページ, No. 773, 同15日号, 57ページ ([道垣内2])
- 17) その第1章の第1条は、知的財産権に関して次のように規定している。
  - 1 この条約は、民事又は商事に関する裁判所の選択に関する合意に適用される。
  - 2 この条約は、次の事項には適用されない。(略)
  - 3 この条約は、次の事項に関する手続には適用されない。
    - (a) 自然人の地位及び能力
    - (b) 扶養義務 (中略)
    - (k) 特許権、商標権、登録されている意匠権、及び半導体回路の配置デザインの有効性
    - (l) [著作権を除く、その有効性が登録に依存するか又は登録から生じるその他の知的財産の有効性] ((m)号略)
  - 4 第3項に定める事項が前提問題としてのみ生ずる場合には、それに関する手続はこの条約の

- 適用範囲から除外されない ([道垣内2]前掲にある和訳に <http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html> にある作業文書49Eに基づいて筆者が修正を加えた。)
- 18) 民事訴訟法の普通裁判籍による管轄と財産権上の訴えの管轄の関連条項  
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
    - 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
    - 3 (略)
    - 4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
    - 5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
    - 6 (略)
  - 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
    - 一 財産権上の訴え 義務履行地  
(中略)
    - 四 日本国に住所 (法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。) がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地  
(中略)
    - 九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地

(原稿受領日 平成16年4月22日)